



# BUNDESPATENTGERICHT

30 W (pat) 171/05

---

(Aktenzeichen)

Verkündet am  
14. Januar 2008

...

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

**betreffend das Löschungsverfahren der Marke 300 40 675**

hat der 30. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 14. Januar 2008 durch den Vorsitzenden Richter Dr. Vogel von Falckenstein und die Richterinnen Winter und Hartlieb

beschlossen:

Die Beschwerde der Antragsgegnerin wird zurückgewiesen.

Kosten werden nicht auferlegt.

**G r ü n d e**

**I.**

Die Wort-/Bildmarke (farbig rot, grün)

**BCM**



ist am 14. November 2000 für

„Mittel zur Körper- und Schönheitspflege; Präparate für die Gesundheitspflege sowie diätetische Erzeugnisse für medizinische Zwecke; Ernährungsberatung unter Anwendung diätetischer Lebensmittel; Gesundheits- und Schönheitspflege“

unter der Nummer 300 40 675 in das beim Deutschen Patent- und Markenamt geführte Register eingetragen worden.

Die Antragstellerin begehrt die Löschung der Eintragung, weil sie der Auffassung ist, dass die Marke entgegen § 8 MarkenG eingetragen worden sei. BCM sei die Fachabkürzung für „Body Cell Mass“ (=Körperzellmasse) und bezüglich der eingetragenen Waren und Dienstleistungen als beschreibende Angabe nicht schutzfähig und auch im Zeitpunkt der Eintragung - da schon zuvor vielfach in den Bereichen Medizin und Ernährungswissenschaft beschreibend benutzt - dem Zeichenschutz nicht zugänglich gewesen.

Dem am 29. November 2004 per Einschreiben abgesandten Löschungsantrag hat die Markeninhaberin am 10. Dezember 2004 widersprochen. Sie meint, die Abkürzung sei mehrdeutig und damit schutzfähig; nur sie, die Markeninhaberin, nutze die Bezeichnung im genannten Sinn. Bei Verwendung durch Dritte seien Abmahnungen erfolgt. Die Bezeichnung habe sich im Verkehr für sie durchgesetzt.

Die Markenabteilung 3.4 des Deutschen Patent- und Markenamts hat mit Beschluss vom 31. August 2005 die Eintragung der Marke 300 40 675 teilweise gelöscht, nämlich hinsichtlich der Waren und Dienstleistungen „Präparate für die Gesundheitspflege sowie diätetische Erzeugnisse für medizinische Zwecke; Ernährungsberatung unter Anwendung diätetischer Lebensmittel; Gesundheits- und Schönheitspflege“. Begründend ist im Wesentlichen ausgeführt, die Marke sei im Zeitpunkt der Eintragung eine beschreibende Angabe i. S. v. § 8 Abs. 2 Nr. 2

MarkenG gewesen, was auch für den Zeitpunkt der Entscheidung über den Löschungsantrag noch gelte. „BCM“ sei im Bereich der Ernährungswissenschaft seit mindestens Mitte der 90er Jahre die Abkürzung für „body cell mass“, deutsch „Körperzellmasse“. Diese könne gemessen werden und diene u. a. der Beurteilung des Ernährungszustands eines Menschen. Werde der Wert der „BCM“ einer Ernährungs- oder Gesundheitsberatung zugrunde gelegt, so sei der Ausdruck „BCM“ eine schlagwortartige Angabe für einen wesentlichen methodischen Ansatz solcher Dienstleistungen. Das gelte auch hinsichtlich der Zweckbestimmung der in diesem Zusammenhang einsetzbaren Produkte. Soweit die Markeninhaberin geltend mache, sie habe erstmals ein auf BCM-Werten fußendes Diätprogramm entwickelt, sei dies für die Frage des Markenschutzes, der sich nicht an der Neuheit einer Idee orientiere, ohne Bedeutung. Voreintragungen von Marken mit dem Bestandteil „BCM“ seien ohne Bedeutung für die Beurteilung der Schutzfähigkeit der hier maßgeblichen Marke. Die beschreibende Verwendung der Bezeichnung „BCM“ sei auch im Entscheidungszeitpunkt nachweislich gegeben. Die von der Markeninhaberin geltend gemachte Verkehrsdurchsetzung erscheine nach dem Vorbringen nicht möglich. Weder sei nachgewiesen, dass die Marke überhaupt in der eingetragenen Form als Marke verwendet werde, noch sei dargelegt, in welchem Umfang für welche Waren und Dienstleistungen eine funktionsgemäße Benutzung erfolge.

Die Antragsgegnerin hat Beschwerde eingelegt. Sie hält mit näheren Ausführungen den Bestandteil „BCM“ und damit die angegriffene Marke weiterhin nicht für eine beschreibende Angabe, beruft sich auf Verkehrsdurchsetzung und regt hierzu amtliche Ermittlungen an.

Die Beschwerdeführerin/Antragsgegnerin beantragt,

den angefochtenen Beschluss aufzuheben und den Löschungsantrag zurückzuweisen,  
die Kosten des Verfahrens dem Beschwerdegegner aufzuerlegen.

Der Beschwerdegegner/Antragsteller beantragt,

die Beschwerde zurückzuweisen,

die Kosten des Verfahrens der Beschwerdeführerin aufzuerlegen.

Der Antragsteller hält mit näheren Ausführungen die Marke für freihaltebedürftig und nicht für schutzfähig, was für den Eintragungszeitpunkt ebenso gelte wie für die Gegenwart. Verkehrsdurchsetzung hält er für nicht nachgewiesen.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Beschluss der Markenabteilung sowie auf die Schriftsätze der Beteiligten Bezug genommen.

## II.

Die zulässige Beschwerde der Antragsgegnerin ist unbegründet. Zutreffend hat die Markenabteilung des Deutschen Patent- und Markenamts die Marke 300 40 675 wegen Nichtigkeit gemäß § 50 Abs. 1 MarkenG gelöscht. Die Marke war am 14. November 2000 entgegen § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG eingetragen worden. Dieses Schutzhindernisse besteht auch noch im Zeitpunkt der Entscheidung fort (§ 50 Abs. 2 Satz 1 MarkenG). Das Schutzhindernis ist nicht nachträglich durch Verkehrsdurchsetzung entfallen.

Nach § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG sind von der Eintragung solche Marken ausgeschlossen, die ausschließlich aus Angaben bestehen, die im Verkehr u. a. zur Bezeichnung der Art, der Beschaffenheit, der Bestimmung oder zur Bezeichnung sonstiger Merkmale der Waren/Dienstleistungen dienen können. Nach der Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs verfolgt die mit Art. 3 Buchstabe c Markenrichtlinie übereinstimmende Bestimmung des § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG das im Allgemeininteresse liegende Ziel, dass alle Zeichen oder Angaben, die Merkmale der beanspruchten Waren oder Dienstleistungen beschreiben, von allen frei ver-

wendet werden können. Sie erlaubt es daher nicht, dass solche Zeichen oder Angaben aufgrund ihrer Eintragung nur einem Unternehmen vorbehalten werden (vgl. EuGH GRUR 1999, 723, 725 (Nr. 25) - Chiemsee; GRUR 2004, 146, 147 (Nr. 31) - DOUBLEMINT; GRUR 2004, 674, 676 (Nr. 54, 56) - Postkantoor; GRUR 2004, 680, 681 (Nr. 35, 36) - BIOMILD). Ein Zeichen unterliegt nach der Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs auch dann einem Freihaltebedürfnis, wenn es zumindest in einer seiner möglichen Bedeutungen ein Merkmal der in Frage stehenden Waren oder Dienstleistungen bezeichnet (vgl. EuGH a. a. O. (Nr. 25-37) - Chiemsee; a. a. O. (Nr. 32) - DOUBLEMINT). In diesem Sinn ist die Buchstabenfolge „BCM“ der vorliegenden Marke eine beschreibende, frei-haltebedürftige Angabe, die im Verkehr zur Bezeichnung der von der Löschung erfassten Waren und Dienstleistungen dienen konnte bzw. dienen kann.

„BCM“ ist die Abkürzung der englischen Bezeichnung „body cell mass“, deutsch „Körperzellmasse“ (vgl. Lexikon der Ernährung, zweiter Band, Spektrum Akademischer Verlag, 2002, S. 268, Stichwort „Körperzellmasse“; Duden, Das Wörterbuch der Abkürzungen, 5. Aufl. 2005, S. 60; Beckers, Abkürzungslexikon medizinischer Begriffe, 5. Aufl. 2002, S. 62).

Die Körperzellmasse ist die Summe aller aktiv am Stoffwechsel beteiligten Zellen. Sie ist die zentrale Größe bei der Beurteilung des Ernährungszustandes. Sinkende Körperzellmassewerte sind ein Indiz für Mangelernährung oder Dehydration des Körpers. Bei extremer Mangelernährung besteht die Gefahr, dass der Körper seine eigenen Zellen als Energielieferanten abbaut und somit die Fähigkeit des Körpers, Energie zu verbrennen, abnimmt. Die Körperzellmasse ist deshalb zu beachten und zu erhalten. Dies kann durch eine bedarfsgerechte Ernährung in Verbindung mit einem Bewegungsprogramm erreicht werden. Die Körperzellmasse soll bei Erkrankungen, aber auch bei geringer Nahrungszufuhr während einer Diät beachtet werden. Sie ist bestimmbar über die bioelektrische Impedanzanalyse (vgl. Lexikon der Ernährung a. a. O.; vgl. auch Information der Firma Medical

Healthcare GmbH unter <http://www.medical.de/wissenschaft/koerperzellmasse.php>).

Zunächst ist zur Veranschaulichung darauf hinzuweisen, dass die Begriffe „Körperzellmasse“ und „body cell mass“ schon in den 60er Jahren des vergangenen Jahrhunderts im Zusammenhang mit Stoffwechselstörungen verwendet worden sind (vgl. W. Burmeister, Eine neue Methode zur Bestimmung der Körperzellmasse, Journal of Molecular Medicine, Volume 43, Nummer 13, Juli 1965, Zusammenfassung veröffentlicht bei <http://www.springerlink.com/content/n217k254678701xk>).

Die Verwendung der Abkürzung „BCM“ für den Begriff „body cell mass“ in den 90er Jahren ergibt sich aus folgenden Nachweisen:

1. In einem Artikel „Prediction of body cell mass ..“ (D. Kotler, in American Society for Clinical Nutrition, 1996, Anlage 2a zum Schriftsatz der Antragstellerin vom 27. Januar 2005 im Patentamtsverfahren) heißt es u. a.:

„... In this study, predictive equations for body cell mass (BCM) ... were derived from direct measurements ... Preliminary studies showed more accurate predictions of BCM ... Many investigators have developed empiric equations for predicting ... body cell mass (BCM) ...“.

2. Ein weiterer Artikel „Use of bioelectrical impedance analysis measurements in the clinical management of malnutrition“ (American Society for Clinical Nutrition, 1996, Anlage 2a zum Schriftsatz der Antragstellerin vom 27. Januar 2005 im Patentamtsverfahren) verwendet die Abkürzung „BCM“ unter anderem in einer Tabelle (S. 4955 oben) mit der Erläuterung „body cell mass“.

3. In einem Artikel „Body cell mass as an indicator for recovery from malnutrition associated with anorexia nervosa in adolescents“ (vgl. Nutrition, Volume 12, Num-

ber 7, July 1996, pp. 574, Anlage 1 zum Beschluss der Markenabteilung) steht die Abkürzung „BCM“ durchweg beschreibend für „body cell mass“.

4. In der Examensarbeit „Untersuchung zur Körperzusammensetzung im Zuge der Gewichtsreduzierung“ (Jutta Ganz, 1997, Anlage L2 zum Beschluss der Markenabteilung) heißt es im Inhaltsverzeichnis zu den Ergebnissen der BIA 2000-1:

„4.3.7 ECM/BCM-Ratio und Magermasse/Körperfett-Ratio“.

5. In einem Buch über „Ernährungsmedizinische Praxis“ (M.J.Müller, Verlag Springer, 1. Aufl 1998, Anlage 2 zum Schriftsatz der Antragstellerin vom 27. Januar 2005 im Patentamtsverfahren) heißt es:

„3.4.4 Körperzusammensetzung ... Es gibt verschiedene Modelle der Körperzusammensetzung ... Diese unterscheiden .. 3 Kompartimente (FM, Körperzellmasse=BCM ..“,

oder auch:

„... Bei ... Stress sind die BCM und das intrazelluläre Wasser vermindert ...“

Auch in Tabellen, Zusammenstellungen und Formeln (Seiten 4, 4 Rückseite, Seite 8 der genannten Anlage 2) dieses Buches wird „BCM“ im genannten Sinn verwendet.

Hieraus ergibt sich, dass die Abkürzung „BCM“ für den Begriff „body cell mass“ im Zusammenhang mit Mangelernährungszuständen bereits vor der Eintragung der hier maßgeblichen Marke mit dem Bestandteil „BCM“ in der Fachliteratur an Stelle des Fachbegriffs „body cell mass“ beschreibend verwendet worden ist.

Dieses Kürzel ist auch weiterhin in diesem Sinn im Gebrauch geblieben. Das ergibt sich aus folgenden Unterlagen:

1. Im oben bereits genannten „Lexikon der Ernährung“, erschienen im Jahr 2002 heißt es zum Stichwort „Körperzellmasse“:

„body cell mass, BCM, die Masse aller kaliumreichen, Sauerstoff verbrauchenden Körperzellen .... Die K. kann als Bezugsgröße bei Stoffwechseluntersuchungen dienen und hat bei schwerkranken Patienten eine besonders prognostische Bedeutung.“

2. In einem Artikel aus dem Jahr 2003 mit dem Titel „DGEM-Leitlinie Enterale Ernährung: Wasting bei HIV und anderen chronischen Infektionskrankheiten“ (Anlage 1 zum Schriftsatz des Antragstellers vom 27. Januar 2005 im Patentamtsverfahren) heißt es:

„Typisch für die unbehandelte HIV-Infektion ist der vergleichsweise frühe Verlust an Strukturproteinen, der sich in einem Verlust ... der Körperzellmasse (BCM) widerspiegelt ... Eine direkte Bestimmung der BCM ist zu aufwändig ... Phasenwinkel und die daraus oder auf andere Weise errechnete BCM sind unabhängige Prognosekriterien der HIV-Infektion.“

3. Die Charité-Klinik schreibt in einer Information aus dem Jahr 2004 (Anlage 6 zum Schriftsatz des Antragstellers vom 27. Januar 2005 im Patentamtsverfahren):

„Body Cell Mass BCM (Körperzellmasse) .... Die BCM ist die zentrale Größe bei der Beurteilung des Ernährungszustandes .... Die Erhaltung der BCM ist deshalb zentrale Aufgabe aller Ernährungstherapien ...“.

4. Im Zusammenhang mit der Diagnose von Mangelernährung bei Dialysepatienten und der Bestimmung des Ernährungsstatus heißt es in „Kooperative und autonome Systeme der Medizintechnik, herausgegeben von J. Werner, 2005, S. 311:

„Die bei einer solchen Messung bestimmten Kompartimente sind insbesondere .... die Körperzellmasse (BCM).“

5. In einer Information des Deutschen Wellness Verbandes vom 12. Januar 2005 (Anlage 4 zum Schriftsatz des Antragstellers vom 27. Januar 2005 im Patentamtverfahren) ist ausgeführt:

„Durch den Ersatz der Mahlzeiten durch Pulvernahrung soll die Körperzellmasse (BCM=Body Cell Mass) stabilisiert werden ...“

Aus diesen Nachweisen ergibt sich, dass die Bezeichnung „BCM“ auch nach der Eintragung der Marke anhaltend beschreibend verwendet worden ist. Anhaltspunkte dafür, dass ein Interesse der Allgemeinheit an der freien, beschreibenden Verwendung dieser Bezeichnung entfallen ist, sind daraus nicht erkennbar.

Die Buchstabenfolge „BCM“ kann damit darauf hinweisen, dass die von der Löschung umfassten Waren für Aufbau oder Erhaltung der Körperzellmasse (body cell mass) in besonderer Weise wirksam sind; die Dienstleistungen können diesen in Medizin und Ernährungswissenschaft bedeutenden Gesichtspunkt zum Gegenstand haben, was auch für die Schönheitspflege gilt, die mit der Gesundheitspflege eng verbunden ist, so dass auch ein enger beschreibender Bezug hierzu hergestellt wird und deshalb die Annahme gerechtfertigt ist, dass der Verkehr den beschreibenden Begriffsinhalt als solchen ohne Weiteres und ohne Unklarheiten erfasst (vgl. BGH GRUR 2006, 850, 854 (Nr. 19) i. V. m. 856 (Nr. 33) - FUSSBALL WM 2006). In der genannten Bedeutung war und ist die Marke für die gelöschten Waren und Dienstleistungen eine beschreibende Beschaffenheits- bzw. Bestimmungsangabe im Sinn von § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG.

Die grafische Gestaltung vermochte und vermag den Schutz der Marke nicht zu begründen. Die Darstellung „BCM“ in grünen Großbuchstaben in Verbindung mit dem roten, geschwungenen Unterstrich bei dem Buchstaben „M“ ist als häufig anzutreffende werbeübliche Schriftzuggestaltung nicht geeignet, die Sachaussage in den Hintergrund treten zu lassen, wobei der rote Unterstrich nur eine Hervorhebung bewirkt. Die Marke konnte und kann daher, auch in der konkreten Schreibweise, im Verkehr zur Beschreibung der maßgeblichen Waren und Dienstleistungen dienen.

Das Schutzhindernis des § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG wird nicht dadurch ausgeschlossen, dass die Abkürzung „BCM“ sich aus dem Wort „body cell mass“ der englischen Sprache herleitet. Insoweit ist zunächst festzuhalten, dass „BCM“ kein nur in der englischen Sprache gebräuchliches Kürzel und damit kein rein fremdsprachlicher Begriff ist, sondern er in der hier in Rede stehenden Bedeutung schon vor der Eintragung der angegriffenen Marke als Terminus des – wissenschaftlichen – Fachwortschatzes belegt ist (vgl. die oben genannten Nachweise Examensarbeit Jutta Ganz, 1997; M.J. Müller, Ernährungsmedizinische Praxis, 1998). Im Hinblick darauf, dass die Aufnahme eines Begriffs in ein Wörterbuch die Entwicklung des Sprachgebrauchs stets mit einer zeitlichen Verzögerung nachvollzieht, lässt auch die Fundstelle aus dem Jahr 2002 (vgl. Beckers a. a. O.) durchaus auch den Rückschluss zu, dass „BCM“ schon in dem zwei Jahre zurückliegenden Eintragungszeitpunkt der Marke bei den deutschen Verkehrskreisen in gewissem Umfang bekannt war.

Im vorliegenden Fall kann im Übrigen dahingestellt bleiben, ob die Endverbraucher den Markenbestandteil „BCM“ als Fachbezeichnung für „body cell mass“ erkennen. Als beteiligte Verkehrskreise im Sinn der Rechtsprechung des EuGH sind nicht stets alle mit den jeweiligen Waren oder Dienstleistungen in Berührung kommenden Kreise anzusehen, insbesondere sind nicht stets die Verbraucher in ihrer Gesamtheit maßgeblich. Der EuGH differenziert insofern zwischen dem Handel und/oder dem normal informierten und angemessen aufmerksamen und verständi-

gen Durchschnittsverbraucher der betreffenden Waren oder Dienstleistungen, wobei er durch die Wortwahl „und/oder“ klarstellt, dass auch einer dieser beiden Kreise allein von ausschlaggebender Bedeutung sein kann (vgl. EuGH GRUR 2006, 411, 412 (Nr. 24) - Matratzen Concord/Hukla; vgl. auch bereits EuGH a. a. O. S. 723, 725 (Nr. 29) - Chiemsee).

Unerheblich ist in diesem Zusammenhang auch, dass eine beschreibende Verwendung des Begriffs „BCM“ in der dargelegten Bedeutung für Produkte und Dienstleistungen der hier maßgeblichen Art im Geschäftsverkehr nicht belegt ist. Denn das Schutzhindernis des § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG erfordert nicht, dass die Angabe, aus der die Marke besteht, in dem für die Entscheidung über die Schutzfähigkeit maßgeblichen Zeitpunkt ihrer Eintragung - bzw. ihrer Löschung - bereits tatsächlich zu beschreibenden Zwecken für die von der Marke erfassten Waren und Dienstleistungen verwendet wird. Es genügt vielmehr, wie sich schon aus dem Wortlaut der Vorschrift ergibt, dass eine derartige Benutzung als Sachangabe nach den gegebenen Umständen vernünftigerweise für die Zukunft zu erwarten ist, da auch in einem derartigen Fall die Voraussetzung gegeben ist, dass die in der Marke liegende Angabe zu diesem Zweck „dienen kann“ (vgl. EuGH a. a. O. S. 723, 726 (Nr. 31) - Chiemsee; a. a. O. S. 674, 676 (Nr. 56) - Postkantoor; a. a. O. S. 680, 681 (Nr. 38) - BIOMILD; BGH GRUR 1998, 813, 814 - CHANGE; GRUR 2000, 882, 883 - Bücher für eine bessere Welt). Angesichts der dargelegten, für die in Rede stehenden Waren und Dienstleistungen glatt beschreibenden Bedeutung der Abkürzung „BCM“ konnte im Eintragungszeitpunkt und kann im Entscheidungszeitpunkt von einem dahingehenden vernünftigerweise zu erwartenden merkmalsbeschreibenden Einsatz der Buchstabenfolge im Verkehr ausgegangen werden.

Vor allem in Bezug auf das Schutzhindernis des § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG, welches das im Allgemeininteresse liegende Ziel verfolgt, beschreibende Angaben allen Mitbewerbern zur freien Verwendung offen zu halten und diese nicht zugunsten eines einzelnen Unternehmens zu monopolisieren, ist davon auszugehen,

dass bei der Beurteilung des beschreibenden Charakters fremd- und fachsprachiger Marken nicht notwendigerweise die - teilweise sehr beschränkten - Sprach- und Fachkenntnisse des inländischen Durchschnittsverbrauchers, vorliegend also eines durchschnittlichen Ernährungsprogramm-Anwenders mit Erfahrungen im Bereich von Diäten, entscheidungserheblich sind. Für das Vorliegen einer beschreibenden Angabe im Sinn der genannten Vorschrift ist vielmehr in gleicher Weise beachtlich, wenn die beschreibende Bedeutung eines fremd- und fachsprachigen Begriffs nur den am Handel mit den betroffenen Waren bzw. der Inanspruchnahme entsprechender Dienstleistungen partizipierenden Verkehrskreisen erkennbar ist (vgl. hierzu Ströbele, MarkenR 2006, 433, 434 f.; BPatG Mitt. 2007, 287 - Leitsatz -BAGNO). Dass die insoweit beteiligten Fachverkehrskreise überwiegend wissen, was sich hinter der Abkürzung „BCM“ verbirgt, und deshalb im Stande sind, die Bezeichnung „BCM“ in ihrer beschreibenden Bedeutung zu erkennen, kann vorliegend angenommen werden. Da es insoweit auch nicht entscheidend darauf ankommt, wie groß die Zahl der Konkurrenten ist, die ein Interesse an der Verwendung der beschreibenden Angabe haben (vgl. EuGH a. a. O. S. 674, 678 (Nr. 58) - Postkantoor), genügt es bereits, dass die beteiligten Fachkreise die Bezeichnung „BCM“ ohne analysierende Betrachtungsweise in der dargelegten unmittelbar beschreibenden Bedeutung verstehen und ein Interesse daran haben, diese im Rahmen des Handelsverkehrs ungehindert von Monopolrechten Einzelner zur Beschreibung einsetzen zu können (vgl. Ströbele/Hacker, MarkenG, 8. Aufl., § 8 Rdn. 196; Ströbele, MarkenR 2006, 433, 434 f.).

Soweit die Markeninhaberin vorträgt, dass sie ab Mitte der 90er Jahre in der Gesundheitsförderung mit Diät- und Ernährungsprogrammen aktiv sei und seit 1996 ein „BCM Beratungsprogramm“ anbiete und damit wohl hervorheben will, dass sie dieses Programm erfunden habe, ist dies für die Schutzfähigkeit der Buchstaben „BCM“ ohne Belang. Die Marke stellt - anders als ein Patent - kein Leistungsschutzrecht dar, bei dem der Erfinder für seine Leistung ein Verbotungsrecht zugesprochen bekommt (vgl. BPatGE 33, 12, 17 - IRONMAN TRIATHLON; BPatG PAVIS ROMA CD-ROM 25 W (pat) 296/02 - Öko-Check in Sportanlagen; vgl.

auch BGH GRUR 2005, 578, 580 - LOKMAUS). Daher ist es für die Frage der Anwendbarkeit des § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG unerheblich, auf wen die Bezeichnung „BCM“ zurückgeht, wer sie geschaffen oder sie zuerst in Deutschland für ein Ernährungsprogramm benutzt hat.

Ein Recht auf Markenschutz kann die Markeninhaberin ferner nicht aus von ihr genannten deutschen Voreintragungen von Marken mit dem Bestandteil „BCM“ herleiten. Diesem Umstand kommt generell weder eine Bindungswirkung noch eine präjudizielle Bedeutung für die Beurteilung der Schutzfähigkeit der vorliegenden Marke zu. In Rechtsprechung und Literatur ist nahezu unumstritten, dass Eintragungen identischer oder vergleichbarer Marken keinerlei verbindliche Bedeutung für das Deutsche Patent- und Markenamt und das Bundespatentgericht im Rahmen der Prüfung bzw. Überprüfung anderer Marken entfalten (vgl. z. B. BGH GRUR 1985, 1055 - Datenverarbeitungsprogramme als Ware; BGH GRUR 1989, 420, 421 - KSÜD; GRUR 1995, 410, 411 - TURBO; BGH GRUR 1997, 527, 529 - Autofelge; BGH BIPMZ 1998, 248, 249 - Today; vgl. dazu auch EuGH GRUR 2004, 428, 431 f. – Nr. 60 ff. - Henkel; BPatG GRUR 2007, 337 - Papaya).

Die Antragsgegnerin kann auch nicht mit Erfolg einwenden, die Abkürzung „BCM“ sei wegen Mehrdeutigkeit nicht zur Beschreibung geeignet. Abgesehen davon, dass sich hier die Bedeutung „body cell mass“ in Verbindung mit den maßgeblichen Waren und Dienstleistungen geradezu aufdrängt, ist ein Wortzeichen nach § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG von der Eintragung ausgeschlossen, wenn es zumindest in einer seiner möglichen Bedeutungen ein Merkmal der in Frage stehenden Waren bezeichnet (vgl. EuGH a. a. O. (Nr. 38) - BIOMILD; EuGH a. a. O. (Nr. 97) - Postkantoor).

Für die Behauptung der Antragsgegnerin, dass das Schutzhindernis des § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG im Wege der Verkehrsdurchsetzung nach § 8 Abs. 3 MarkenG überwunden sei, bieten sich keine hinreichenden Anhaltspunkte; auch weitere Ermittlungen sind auf Grund dessen nicht veranlasst.

Eine Überprüfung in dieser Richtung kommt dabei nur in Betracht, sofern die Verkehrsdurchsetzung für die maßgeblichen Waren und Dienstleistungen schlüssig dargelegt und durch entsprechendes Tatsachenmaterial glaubhaft gemacht wird. Daraus muss sich ergeben, wofür und in welcher Form die Bezeichnung bestimmungs- und funktionsgemäß als Marke in einem für eine Verkehrsdurchsetzung sprechenden Umfang benutzt worden ist. Der Vortag der Antragsgegnerin nebst den eingereichten Unterlagen reicht für eine Glaubhaftmachung der Verkehrsdurchsetzung nicht aus.

Die vorgelegten Rechnungskopien und Bestellscheine (Anlagen BF 1 und BF 2) sind zum Beleg einer kennzeichenmäßigen Verwendung der Marke für die Waren und Dienstleistungen oder zumindest einzelne von diesen ungeeignet. Denn diesen Unterlagen kann nichts dazu entnommen werden, ob und inwieweit die maßgeblichen Waren und Dienstleistungen unter markenmäßiger Benutzung der eingetragenen Marke angeboten bzw. erbracht worden sind; die Verkehrsdurchsetzung muss sich stets auf die konkrete Marke beziehen (vgl. Ströbele/Hacker a. a. O. § 8 Rdnr. 307). Die Verwendung von „BCM“ in Rechnungen mit Angaben wie „BCM START-DIÄT“ oder „BCM BASIS-KOST“ bietet keinen hinreichenden Hinweis darauf, dass die schutzunfähige Abkürzung „BCM“ bei einer Mehrheit der angesprochenen Verkehrskreise in Deutschland einen Bedeutungswandel hin zu einem auf die Herkunft aus einem bestimmten Unternehmen hinweisenden Kennzeichen erfahren haben könnte.

Zwar ist vorgelegten Anzeigenbeispielen (Anlagenkonvolut BF 4) die markenmäßige Benutzung für ein Diät- und Ernährungsprogramm zu entnehmen. Die angegebenen Werbeaufwendungen, die zwischen 2001 und 2004 mit Beträgen von ... € bis ... € angegeben sind, liegen indessen angesichts bekannter hoher Kosten für Werbemaßnahmen eher im unteren Bereich; auch die genannten Stückzahlen, zu denen noch nicht einmal erkennbar ist, auf welche Produkte des Waren-/Dienstleistungsverzeichnisses sie sich beziehen sollen, geschweige denn, dass eine markenmäßige Verwendung erkennbar ist, erscheinen

ohne jeglichen Bezug zum Einzelproduktpreis angesichts des Milliardenumsatzes im Bereich der Diätindustrie (Europa jährlich wohl 100 Milliarden Euro) nicht hoch, jedenfalls lassen sie ohne Vergleichszahlen und Angaben zum Marktanteil keine Schlüsse zur Durchsetzung zu. Mit krankheitsbedingten besonderen Ernährungsprogrammen wird die Bevölkerung mit den Themen Übergewicht und Abnehmen in den Medien praktisch täglich konfrontiert; ständig werden dazu neue Erkenntnisse, Studienergebnisse und verheißungsvolle Informationen veröffentlicht. Das Geschäft mit Diäten zur Reduktion des Körpergewichts ist einträglich. Wie den von der Antragsgegnerin eingereichten Testberichten der Stiftung Warentest (Anlagenkonvolut BF 6) zu entnehmen ist, sind dort ohne Anspruch auf Vollständigkeit 80 bzw. 90 Diäten getestet worden. Dass sich unter diesen Umständen hieraus eine Verkehrsdurchsetzung ergeben könnte, erscheint nicht überwiegend wahrscheinlich. Für amtliche Ermittlungen zur Frage der Verkehrsdurchsetzung besteht damit kein Anlass.

Die Beschwerde hat daher keinen Erfolg.

Auch soweit mit der Beschwerdeeinlegung die Kostenentscheidung des Patentamts - Kosten sind nicht auferlegt worden - angegriffen ist, ist die Beschwerde ohne Erfolg. § 63 Abs. 1 und Abs. 2 MarkenG geht vom Grundsatz aus, dass jeder Beteiligte seine Kosten selbst trägt. Besondere Umstände, aus welchen Gründen eine abweichende Entscheidung hätte gerechtfertigt sein können, sind nicht dargelegt und auch nicht ersichtlich.

Die Auferlegung von Kosten des Beschwerdeverfahrens ist nicht veranlasst. Maßgebliche Rechtsgrundlage für die Kostenentscheidung ist § 71 Abs. 1 Satz 1, wonach das Bundespatentgericht die Kosten des Verfahrens einem Beteiligten ganz oder teilweise auferlegen kann, wenn dies der Billigkeit entspricht. Das Gesetz geht, was durch MarkenG § 71 Abs. 1 Satz 3 deutlich wird, im Grundsatz davon aus, dass im markenrechtlichen Beschwerdeverfahren jeder Beteiligte seine Kosten selbst trägt und dass es für eine Abweichung hiervon stets besonderer

Umstände bedarf (Ströbele/Hacker a. a. O. § 71 Rdn. 11; vgl. zum - inhaltlich übereinstimmenden - früheren Recht BGH BIPMZ 1973, 23 - Lewapur). Solche Umstände sind insbesondere dann gegeben, wenn ein Verhalten vorliegt, das mit der prozessualen Sorgfalt nicht zu vereinbaren ist.

Derartige besondere Umstände liegen noch nicht vor. Der Verfahrensausgang stellt keine Vermutung für die Billigkeit einer Kostenauflegung dar (Ströbele/Hacker a. a. O.). Vielmehr müsste ein Verfahrensbeteiligter in einer nach anerkannten Beurteilungsgesichtspunkten aussichtslosen oder zumindest kaum Aussicht auf Erfolg versprechenden Situation sein Interesse am Erhalt oder dem Erlöschen des Markenschutzes durchzusetzen versucht haben bzw. bei ersichtlich begründetem Löschungsantrag an seiner schutzunfähigen Marke festgehalten haben (Ströbele/Hacker a. a. O. § 71 Rdn. 14). Davon kann nicht ausgegangen werden. Das Recht zur Beschwerde stand der Antragsgegnerin kraft Gesetzes zu. Da umfangreiche Unterlagen zum Nachweis der Schutzunfähigkeit der Marke zu den für das Löschungsverfahren maßgeblichen Zeitpunkten zur Überprüfung standen, ebenso zur Frage der nachträglichen Verkehrsdurchsetzung, kann nicht von vornherein davon ausgegangen werden, dass es der prozessualen Sorgfalt widersprach, wenn die Markeninhaberin der Löschung entgegengetreten ist. Solche Fragen sind schwierig zu beurteilen sind und werden häufig kontrovers diskutiert.

Unter diesen Voraussetzungen kommt es auch nicht in Betracht, der Antragsgegnerin - wie beantragt - Kosten aufzuerlegen. Gründe hierfür sind nicht gegeben. Da der Antragsteller gegen den Beschluss der Markenabteilung keine Beschwerde eingelegt hat, ist eine Abänderung im Kostenpunkt nicht möglich.

Es bleibt damit bei dem Grundsatz, dass jeder Beteiligte seine eigenen Kosten trägt.

Für die in der mündlichen Verhandlung von der Markeninhaberin beantragte Schriftsatzfrist betreffend den ihr nach ihrem Vorbringen nicht zugegangenen

Schriftsatz des Antragstellers vom 6. April 2006 bedurfte es schon deshalb keiner Gewährung, weil die darin enthaltenen Angaben entweder nicht neu oder aber nicht entscheidungserheblich sind.

Dr. Vogel von Falckenstein

Winter

Hartlieb

Ko